



Curso Disputas de Nomes de Domínio Aula 3: Defesas do Reclamado

Fernanda Beser

Diretora Adjunta da Câmara de Solução de Disputas Relativas a
Nomes de Domínio (CASD-ND da ABPI)

Dezembro de 2023

1

Requisitos

UDRP	SACI-Adm
"4. a. Disputas Aplicáveis. Você estará obrigado a se submeter ao procedimento administrativo obrigatório em caso de terceiro (denominado "Reclamante") alegar junto ao Provedor competente, de acordo com o Regulamento, que: (i) seu nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de produto ou de serviço sobre a qual o Reclamante tenha direitos; e (ii) você não tem direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio; e (iii) seu nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé. No procedimento administrativo, o Reclamante deverá provar a existência de cada um dos três elementos supra citados."	"Art. 7º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:"

2

Direitos ou Legítimo interesse

UDRP	SACI-Adm
"4. c. Como demonstrar seus direitos e seu legítimo interesse sobre um nome de domínio ao responder a uma Reclamação. Quando você receber uma reclamação, você deve reportar-se ao parágrafo 5 do Regulamento para determinar a forma como sua resposta deve ser preparada. Qualquer uma das situações a seguir, dentre outras, demonstrará seus direitos ou legítimos interesses com relação a um nome de domínio para os fins do parágrafo 4 (a) (ii), no caso de o Painel Administrativo considerar estarem estas situações provadas com base na avaliação de todas as provas e evidências apresentadas."	"Art. 12º. A instituição credenciada deverá exigir que da defesa do Titular conste necessariamente: b) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento;"

3

Direitos ou Legítimo interesse

UDRP	SACI-Adm
"4.c. (i) antes de qualquer notícia da disputa, você usou ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou o nome correspondente ao nome de domínio, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou (ii) você (como pessoa física, jurídica, ou qualquer outra entidade) é conhecido pelo nome de domínio, mesmo sem ter adquirido qualquer direito de marca de produto ou serviço; ou (iii) você está fazendo uso não comercial legítimo ou uso leal do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou maculando a marca de produto ou serviço em questão."	Não há previsão expressa. Pode-se aplicar a UDRP por analogia.

4

Relação entre má-fé e direitos do Reclamado

Geralmente analisados em conjunto

Se há claros indícios de má-fé, dificilmente haverá direitos do Reclamado



5



Oportunidades de apresentação de defesa



Intimação pela secretaria de início do procedimento (prazo de 15 dias)



Notificação do Nic.br sobre existência do procedimento (prazo de 24 horas sob pena de congelamento)



Defesa extemporânea (aceita a critério de Especialista)



6



Efeitos da revelia



Não implica em procedência automática da reclamação.



Especialista deverá decidir com base nos fatos e provas apresentadas, podendo ainda fazer pesquisas independentes (de forma limitada)



Não impede apresentação de embargos ou ação judicial



7

Requisitos Formais da Defesa

(SACI, art 12; Reg., art. 8)

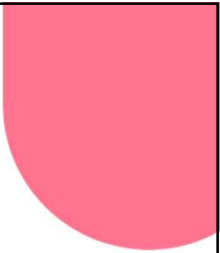
- Dados do titular e procurador
- Motivos pelos quais possui direitos sobre o nome de domínio em disputa
- Concordância com o número de Especialistas
- Declaração de isenção de responsabilidade do Nic.br e CSD-ND
- Indicação da existência de quaisquer procedimentos de disputa



8



Outras matérias de Defesa



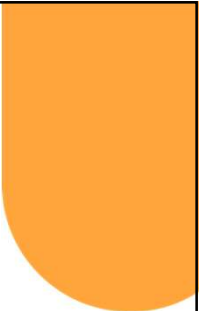
- Vícios procedimentais da Reclamação
- Ausência de legitimidade ativa
- Inexistência de similitude passível de confusão
- Ausência de má-fé

- *Reverse Domain Name Hijacking*

9



Como demonstrar direitos



(UDRP, 4.c – aplicável por analogia)

- Uso ou preparativos comprováveis para usar o ND em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou
 - Reclamado é conhecido pelo ND, mesmo sem ter adquirido qualquer direito marcário; ou
 - Uso não comercial legítimo, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou maculando a marca de produto ou serviço em questão
- 

10



Uso ou preparativos para uso

- Análise **proporcional** ao tempo de registro do nome de domínio
 - Análise dos direitos ou interesse legítimo **no presente**
- 

11



Uso ou preparativos para uso

- Indícios de desenvolvimento de um negócio – due diligence/ plano de negócios/correspondências
 - Prova de investimentos no desenvolvimento do site ou materiais publicitários (anúncios, cartões de visita, brochure)
 - Registro e uso de boa fé de nomes de domínio relacionados, demonstrando um modelo de negócios
- 

12

ND202229



ND: <meliuzpay.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas MELIUZ. ND direciona a página com oferta à venda.
- **Reclamado:** Registrou o ND com relação a um projeto de app, que teria sido suspenso por falta de verbas.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

13

ND202218



ND: <fla.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas FLAMENGO e FLA. Oferta à venda. ND direciona para página com links relacionados a futebol.
- **Reclamado:** ND obtido legalmente em PROCLIB. Jamais tentou vender o ND. "Fla" tem vários significados e o ND foi registrado por ser fácil de memorizar. Pensa em usá-lo para materiais de construção, pois atua no ramo.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

14

ND202232



ND: <universosccp.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas CORINTHIANS e SCCP, além de pedido de registro UNIVERSO SCCP e ND <universosccp.com>. Oferta à venda. Site com mensagem “em construção”.
- **Reclamado:** Ramos de atividades distintos. Registrou o ND para o projeto “ Universos: Conto, Conversas e Poesia”.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

15

ND202209



ND: <99food.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas 99 FOOD. ND inativo.
- **Reclamado:** ND obtido legalmente em PROCLIB. Jamais tentou vender o ND. Está preparando para usá-lo em conexão com um blog de comidas asiáticas, visto que o número 9 estaria associado a sorte na cultura asiática.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

16

ND201958



ND: <valeo.com.br>

- **Reclamante:** Titular da marca VALEO. Atuante no setor automotivo. Falhou em renovar o ND e tentou negociá-lo de boa-fé com a Reclamada, que pediu valores exagerados
- **Reclamado:** ND obtido legalmente em PROCLIB. Empresa do ramo de laticínios (comprova com CNPJ). Pretende lançar marca "VÁ LÉO" para laticínios. Apresenta página web.
- **Conclusão:** Direitos comprovados → Manutenção

17

ND201958



ND: <valeo.com.br>



18

ND201958

ND: <valeo.com.br>



19

ND202203



ND: <myshoes.com.br>



- **Reclamante:** Titular de marcas MY SHOES. Reclamada já figurou em diversos outros procedimentos.
- **Reclamado:** ND obtido legalmente em PROCLIB. Empresa do ramo de laticínios. Usa o sinal "Mysho Equipamentos" nas atividades de locação de máquinas. Termo genérico. Reclamado possui pedido de registro para MYSHO.
- **Réplica:** Pedido depositado **após** abertura do procedimento.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

20

ND202135



ND: <123seguro.com.br>

- **Reclamantes:** Titular de marcas 123 SEGURO.
- **Reclamado:** É profissional da área de seguros, registrado na SUSEP. ND registrado antes do início das atividades das Reclamantes. Pretende colocar site no ar em parceria com “grandes seguradoras”.
- **Conclusão:** Reclamado não comprovou uso ou preparativo para usar o ND, 8 anos após seu registro. Direitos não comprovados → Transferência

21

Ser comumente conhecido pelo nome de domínio



- O Reclamado deve ser comumente conhecido por um nome correspondente ao ND
- Cópia de documentos pessoais (passaporte, identidade), uso de um pseudônimo em escritos, publicações (livros, blogs, redes sociais), uso de um apelido notoriamente conhecido (nome artístico), etc



22

Ser comumente conhecido pelo nome de domínio

- **Não** é necessário que o Reclamado possua marcas
- Porém, a titularidade de marcas pelo Reclamado, por si só, não comprova direitos ou legítimos interesses
- Conflitos marcários estão fora do escopo do SACI e não convém ao Especialista “adiantar” a decisão do INPI



23

ND202302

ND: <panda.com.br>



- **Reclamante:** Titular da marca PANDA para atividades publicitárias. ND redireciona para <casadosursos.com.br>. Oferta de venda inicial por BRL150k (subindo para 250-295k). Reclamado titular de diversos NDs. Depósito de pedido marcário 2 dias após recebimento de notificação. Apresentação de provas falsas pelo Reclamado, com montagens de fotos.
- **Reclamado:** ND obtido em PROCLIB. Junta notas fiscais de vendas de cursos em nome de outra empresa (Poly America), de um familiar. Pedidos de registro para a marca PANDA em nome da Poly America.

24

ND202302

ND: <panda.com.br>



- **Conclusão:** NDs em nome do Reclamado compostos por termos genéricos. Comprovado vínculo com Poly America, titular de pedidos e que comercializa ursos de pelúcia. Provas insuficientes para demonstrar má-fé do Reclamado. → Manutenção

25

ND20218

ND: <oxxo.com.br>



- **Reclamante:** Titular da marca OXXO. ND registrado logo após anúncio de início de atividades no Brasil. Oferta à venda por USD200k. Depósito de pedido marcário 2 dias após recebimento de notificação. Apresentação de provas falsas pelo Reclamado, com montagens de fotos.
- **Reclamado:** Atua no ramo de vestuário sob as marcas ALASKA e OXXO. Ofereceu ND à venda por insistência da Reclamante. Junta notas fiscais e propostas comerciais para provar intenção de uso.
- **Conclusão:** Provas insuficientes para demonstrar direitos do Reclamado. → Transferência

26

ND20218

ND: <oxxo.com.br>



27

ND202241

NDs: <7em7.com.br>, <8em7.com.br>,
<6em12.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas 6EM7, 7EM7, 7EM12
- **Reclamado:** Reclamante não teria comprovado direitos marcários; Reclamado possui pedidos de registro para 7EM7; o termo "6EM7" e variações são de uso comum no segmento de marketing
- **Conclusão:** ausência de direitos → Transferência

28

ND202235

ND: <porto.com.br>



- **Reclamante:** Titular de marcas PORTO e PORTO SEGURO. ND redireciona para <portoturismo.com.br>
- **Reclamado:** Empresa "Porto Trip Ltda." e marca PORTO TRIP depositada
- **Conclusão:** Direitos comprovados → Manutenção

29

ND202116

ND: <linktree.com.br>

- **Reclamante:** Em 2016, iniciou suas atividades e registrou o ND <linktr.ee>. Titular da marca LINKTREE. Ajuizou ação contra reclamado, na qual teve tutela antecipada indeferida.
- **Reclamado:** ND foi registrado em 2018, antes dos registros marcários da Reclamante. Sites tem identidade visual distinta e não há risco de confusão. Reclamante já convive com outras marcas semelhantes. Reclamação repete argumentos da ação judicial.
- **Conclusão:** A análise do conflito demandaria ampla produção probatória, não se encaixando nas limitações do SACI → Manutenção

30

Uso legítimo não comercial OU uso justo



- A defesa é crível? O conteúdo do site corresponde ao uso alegado? O uso alegado é um pretexto para lucro?
- O usuário de Internet percebe o ND como sendo afiliado à Reclamante? (ex: marca + “oficial”)
- Há informações claras no site sobre ausência de afiliação com a Reclamante? Há link para o site da Reclamante (com explicações)?



31

Uso legítimo não comercial OU uso justo



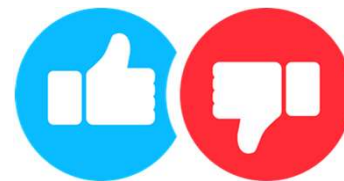
- O Reclamado tinha a Reclamante como alvo (*targetting*)?
- Registrou outros nomes de domínio? Eles reproduzem marcas de terceiros ou indicam boa-fé?
- O site faz referências à marca da Reclamante? Ou usa a marca da Reclamante para “*bait and switch*” (atrair para site sobre outro tema)?
- Qual o padrão de conduta do Reclamado, seja online ou offline? Atuação em boa fé ou má-fé?



32

Sites de crítica

(WIPO Overview, 2.6)



- Não deve ser mero pretexto para uma atividade comercial (vendas, links patrocinados, cybersquatting)
- Nomes de domínio idênticos a uma marca podem gerar confusão, assim como acréscimo de expressões como “oficial”, “legítimo”, etc.
- Alguns painéis entendem que o direito à crítica não autoriza registrar NDs idênticos à marcas
- O acréscimo de termos pejorativos (marca + “sucks”, “fail”, “naopresta”, etc) é geralmente aceito como interesse legítimo e parte da crítica
- O acréscimo de termos inerentemente comerciais ao ND (“vendas”, “promoção”, “outlet”) geralmente se sobrepõe a argumentos de uso para fins legítimos



33

ND202151

ND: <petrobrasedopovo.com.br>

- **Reclamante:** Titular da marca PETROBRAS. Site com referências diretas a ela. Reclamado reincidente.
- **Reclamado:** Revel.
- **Conclusão:** Site apresenta apenas fotos e mensagens genéricas sobre a Reclamante, sem conteúdo que justifique eventual site de crítica. → Transferência

34

Sites de Fãs

(WIPO Overview, 2.7)



- Análise semelhante aos sites de crítica
- Não deve ser mero pretexto para uma atividade comercial (vendas, links patrocinados, cybersquatting)
- Atividade comercial mínima para financiar as atividades de um fã-clube são geralmente aceitas (ex.: venda de camisetas do fã-clube, venda de ingressos para um evento)
- Nomes de domínio idênticos a uma marca podem gerar confusão, assim como acréscimo de expressões como “oficial”, “legítimo”, etc.
- O acréscimo de termos inerentemente comerciais ao ND (“vendas”, “promoção”, “outlet”) geralmente se sobrepõe a argumentos de uso para fins legítimos



35



Revendedores, distribuidores e afins

- LPI, Art. 132. “O titular da marca não poderá:
- I - **impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos** que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - **impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca** para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - **impedir a livre circulação** de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.”

36



Revendedores, distribuidores e afins

- LPI, Art. 132. **não** dá ao revendedor, distribuidor, etc, o direito de registrar marcas ou outros sinais distintivos (inclusive nomes de domínio) em seu nome

37



Revendedores, distribuidores e afins

UDRP - "Teste OkiData":

- "(i) o reclamado deve **efetivamente** oferecer os bens ou serviços em questão; E
- (ii) o reclamado deve usar o site para vender **apenas** produtos ou serviços de marca registrada; E
- (iii) o site deve divulgar de forma precisa e destacada a relação do registrante com o titular da marca registrada; E
- (iv) o reclamado não deve tentar "monopolizar o mercado" ("*corner the market*") de nomes de domínio que reflitam a marca registrada; E
- (v) não há contrato ou acordo anterior entre as partes proibindo o registro de nomes de domínio com a marca registrada.

38

ND202160

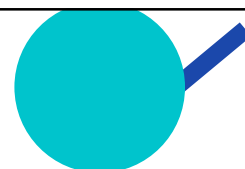


ND: <lojasuvinil.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas SUVINIL, de alto renome. Oferta à venda do ND.
- **Reclamado:** É proprietário de loja que vende exclusivamente produtos Suvinil e em sua localidade os consumidores se referem ao seu negócio como “loja da Suvinil”. ND redireciona para <centertintasribeirao.com.br>, o que afasta confusão.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

39

ND202130



ND: <dermotivin.com.br>

- **Reclamante:** Titular de marcas DERMOTIVIN. ND redireciona à site da Reclamada que revende produtos da Reclamante, dentre outros cosméticos. Oferta à venda.
- **Reclamado:** Possui diversos NDs, que usa para conteúdos informativos. Não se opõe à transferência, desde que a Reclamante divulgue o site da Reclamada na seção “Onde comprar”, de seu site oficial.
- **Conclusão:** Direitos não comprovados → Transferência

40

Outros exemplos

- [ND202305 <brastempassistance.com.br>](#)
- [ND202267 <djiagro.com.br>](#)
- [ND20213 <telefonessupergasbras.com.br>](#)
- [D202026 <pecassamsung.com.br>](#)

41

Termos Dicionarizados, Genéricos e Siglas

(WIPO Overview, 2.10)

- O registro de um nome de domínio composto por um termo dicionarizado ou genérico, por si só, não confere direitos ou legítimos interesses ao reclamado
- Reclamado deve demonstrar um uso que corresponda ao significado da palavra
- O padrão de registros de nomes de domínio do reclamado também é um indicativo
- A fama e grau de reconhecimento da marca da Reclamante também é levada em conta
- Reclamante deve demonstrar que é o alvo do Reclamado ("targetting")

42

ND202120

ND: <chaazul.com.br>

- **Reclamante:** Titular da marca CHÁ AZUL. Notificou Reclamada, que concordou em alterar sua marca CHÁ AZUL BY MARIANA para CHAUACHÁ AZUL, mas se recusou a transferir o ND.
- **Reclamada:** “Chá Azul” é um termo genérico, utilizado em todo o mundo. Marca concedida à Reclamante viola Art 124, VI da LPI. Site sob ND deixa claro que os produtos são identificados por CHAUACHÁ AZUL.
- **Conclusão:** Reclamada reconheceu os direitos da Reclamante ao concordar em modificar sua marca. Posterior uso e recusa em transferir ND configura má-fé → Transferência

43

ND201924

ND: <secretariavirtual.com.br>

- **Reclamante:** Título de estabelecimento “Secretaria Virtual” e NDs anteriores. ND é redirecionado para concorrente “prestus.com.br”.
- **Reclamada:** Atua desde 2009 com serviços de “secretaria virtual”. Reclamante teve vários pedidos rejeitados pelo INPI.
- **Conclusão:** Reclamada comprovou que o termo é genérico e que efetivamente presta tais serviços. → Manutenção

44

ND202073



ND: <jti.com.br>

- **Reclamante:** Titular da marca JTI para cigarros e nd <jt.com>. Reclamado seria um cybersquatter.
- **Reclamada:** Obteve o ND de forma lícita em PROCLIB. A sigla JTI isoladamente é genérica e pode assumir diversos significados. Não há risco de confusão ou prejuízo à Reclamante. Registrar diversos nomes de domínio não é ilícito e não configura má-fé.
- **Conclusão:** DN idêntico à marca, porém não causaria confusão. Reclamado não comprovou direitos. Não ficou configurada má-fé → Manutenção.

45

ND202075



ND: <byd.com.br>

- **Reclamante:** Titular da marca BYD e NDs <byd.ind.br>, <byd.com>. Tentou negociar o ND com antigo titular, sem sucesso. Tratativas com Reclamado.
- **Reclamada:** Obteve o ND de forma lícita de seu antigo titular por R\$18k. A sigla BYD pode assumir diversos significados. Não há risco de confusão ou prejuízo à Reclamante.
- **Conclusão:** Reclamado não comprovou direitos. Falta de uso do ND configura má-fé → Transferência

46



Outras circunstâncias a se considerar



- Sequestro Reverso do Nome de Domínio (“Reverse Domain Name Hijacking”)
 - Posse passiva (“passive holding”)
 - Links PPC / “fazendas de links”
- 

47



Dúvidas?

- secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br
 - fbeser@netflix.com
 - fernandabeser@gmail.com
- 

48